¿CÓMO SE DEBE PROTEGER LA PROPIEDAD INTELECTUAL ANTES DE FABRICAR O COMERCIALIZAR EN CHINA?

Manuel Guerrero Gaitán

China ha recibido el nombre de "la fábrica del mundo", debido a que en conjunto fabrica el 65% de los aparatos del mundo, el 90% de los juguetes y más del 40% de los dispositivos electrónicos que se compran en el planeta[1].

Desde que China se convirtió en uno de los países más importantes (sino el más) en cuanto a la producción y manufactura de bienes, la preocupación por la piratería y la falsificación de productos ha sido una constante en la conciencia colectiva mundial. Pese a que con su entrada en la OMC, China aceptó la aplicación de las disposiciones que protegen y promueven la propiedad intelectual en todas sus formas, la percepción sobre el peligro que significa la falsificación y la habilidad para realizar copias de toda clase de productos y tecnología no ha desaparecido.

En la actualidad, miles de los productos fabricados en China no tienen como destino el mercado doméstico, es más, en la mayoría de los casos, estos se fabrican y se les impone la marca de quien solicita el servicio de fabricación bajo los parámetros por él indicados, este tipo de actividad recibe el nombre de producción OEM (*original equipment manufacturer*).

La producción OEM ha conducido a que se generen importantes cuestionamientos que en última instancia determinan la efectividad de algunos medios de protección de quienes fabrican en China contra la piratería y la infracción de derechos de propiedad intelectual.

En este escrito queremos llamar la atención sobre algunas formas para proteger los derechos de propiedad Intelectual en China en relación con la producción OEM y la forma correcta para comprender y ejercer adecuadamente estos derechos en este país.

---

[1] WONG, D. y YANG T., "Strategies to deal with OEM uncertainty", en *Managing intellectual property*, Mayo 2012.

I. La producción OEM en China

Desde hace tiempo, empresarios de todo el mundo han mudado sus procesos de manufactura al gigante asiático o ha desarrollado esquemas de outsourcing con empresas de manufactura chinas con el fin de obtener ventaja de sus condiciones laborales y cadenas de producción, sin embargo, en muchas ocasiones el producto final está destinado al mercado extranjero y pocas veces (aunque con tendencia a crecer) llega al mercado local chino. Este tipo de producción, denominada OEM, presenta retos e importantes cuestionamientos desde el punto de vista de la propiedad intelectual sobre todo en cuanto a las disputas relacionadas con uso e infracción de la marca

Lo primero que es pertinente advertir es la importancia de contar con un registro de marca en China en todos los ámbitos del comercio internacional y sin importar el estado de evolución que presente el modelo de negocio del titular del signo distintivo. En otras palabras, sin importar si en el momento no se tenga planeada una explotación comercial en China, o incluso que no se esté llevando a cabo el proceso de manufactura en este país, es extremadamente importante contar con las marcas registradas de los productos objeto del negocio en este país. La razón fundamental de esta afirmación es contar con un **registro defensivo** que impida a posibles falsificadores actuar con impunidad.

Ahora bien, si se está llevando a cabo un proceso de fabricación, bien sea de partes o de productos finales en China, o con mayor razón si se espera entrar en el mercado asiático, las razones para contar con un registro de marca son no solo defensivas, sino de posicionamiento de la imagen empresarial.

Para lograr un registro de marca en China un empresario colombiano puede utilizar dos vías: la primera, es a través de la solicitud directa de una marca nacional china y la segunda, por medio de la designación de china a través del sistema de Madrid. En la práctica, aunque no existe un pronunciamiento oficial, ni existen directrices escritas del gobierno chino en este sentido, la vía más rápida y fácil es la solicitud de marca directa, ya que el examen de causales absolutas y relativas de registrabilidad se lleva a cabo de una forma un poco más laxa en comparación con la vía del sistema de Madrid.

Al contar con un registro de marca en China, en principio es posible iniciar acciones legales por infracción marcaria contra aquellas personas que estén fabricando bienes con los signos distintivos protegidos sin que medie la autorización del legítimo titular, sin embargo al enfrentarnos con esquemas de producción OEM recientes fallos de varias cortes chinas han tendido un manto de inseguridad sobre la posibilidad de

proceder legalmente contra infractores que se dediquen a la fabricación mas no a la distribución en el mercado chino.

II. Tendencias jurisprudenciales sobre la fabricación OEM

La cuestión que se han planteado los tribunales chinos se encuentra contenida en el siguiente supuesto:

Una empresa china dedicada a la fabricación acepta un pedido de un comprador extranjero que no posee registros de propiedad industrial en China. Dicho comprador requiere que se imponga una marca en los productos fabricados que puede llegar a vulnerar derechos de un titular de derechos otorgados por la Oficina nacional de marcas de China. La pregunta es, se está llevando a cabo un acto que pueda considerarse como infracción?

Durante la primera década del año 2000 las cortes chinas sostuvieron la posición según la cual las fábricas dedicadas a la producción OEM que aceptaban ordenes de clientes extranjeros eran responsables por infracción de derechos de propiedad industrial concedidos en China, (e.g. Nike International Ltd. vs. Jiaxing Yinxing Clothing Company,2002; Cixi Yongsheng Bearing Co., Ltd. vs. Ningbao Ruibao International Trading Co., Ltd., 2005;Foshan Hongxin Trading Co., Ltd. vs. Guangzhou Customs, 2006; Guangzhou Green Yingkang BiologicalEngineering Co., Ltd. vs. Guangzhou Zhenhe Pharmaceutical Company, 2009).

La base legal de estas decisiones fue el artículo 52 de la ley de marcas de China[2] que establecía que se cometían actos de infracción por el uso de una marca similar o idéntica en productos similares o idénticos sin la autorización de su legítimo titular. Por su parte, el Reglamento de implementación de la ley de marcas define el uso de una marca como el uso sobre bienes, empaques o contenedores, documentos de comercio, actividades publicitarias, de exhibición o cualquier otra actividad relacionada con el negocio. En este orden de ideas, y de acuerdo con las normas citadas anteriormente, los tribunales chinos sostuvieron la tesis consistente en que aquellos fabricantes que fijaran una marca idéntica o similar a una protegida en China estarían cometiendo actos de infracción.

La posición jurisprudencial comentada anteriormente dividió a académicos, abogados y representantes de diferentes entidades estatales chinas (entre ellas las aduanas, cortes y

[2] http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5003

la Administración Estatal de Industria y Comercio[3] conformada por diferentes entidades encargadas de investigar posibles infractores e imponerles multas). Los detractores de esta posición argumentaban que el fin fundamental de una marca era identificar el origen empresarial del producto o servicio protegido y por lo tanto, la infracción ocurrirá sólo en los casos en que este fin protegido sea vulnerado. Así las cosas, el riesgo de confusión constituiría un prerrequisito para que exista la infracción y por ende, ya que en la producción OEM no hay presencia física de los productos fabricados en el mercado chino será imposible que exista una confusión y con ella una infracción.

El 15 de diciembre de 2009 la High Court de Shangai profirió una decisión que se constituiría en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el tratamiento de las infracciones de marca en China. El caso Shenda vs. Jolida. A continuación expondremos una breve descripción de los antecedentes de este asunto:

> *Shanghai Shenda Sound Electronics Company Limited*, titular de la marca "JOLIDA" en China para distinguir amplificadores, inició una acción por infracción de marca en contra de *Jiulide Electronics Company Limited*, quien fabricaba amplificadores que portaban la misma marca en un esquema de producción OEM bajo las órdenes de *Jolida Inc*., sociedad de Estados Unidos titular de la marca en ese país[4].

La sentencia de este caso adoptó la tesis de los detractores de la posición jurisprudencial sostenida hasta ese momento y apoyándose en el artículo 16.1 de ADPIC[5] argumentó que, ya que *Jolida electronics* había observado el deber de informarse sobre la titularidad de la marca en el lugar al cual se dirigía la mercancía (Estados Unidos), sumado al hecho que los productos fabricados no estarían en contacto con el público relevante (el público chino), no habría un riesgo de confusión y por tanto no existía una infracción de la marca titularidad del accionante.

Como resultado de esta sentencia, la Administración General de Aduanas de China solicitó a la Corte Suprema una opinión sobre esta decisión y un pronunciamiento que sirviera como guía para atender casos similares. En julio 6 de 2010 la Corte Suprema contestó esta solicitud en el sentido de que los argumentos de la High Court de Shangai

---

[3] http://www.saic.gov.cn/english/

[4] http://www.chinaiplawyer.com/oem-safe-harbor-trademark-infringement-china/

[5] 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

eran “en algún grado razonables” y que los magistrados “tendían a estar de acuerdo con la decisión”.

A pesar que los pronunciamientos de la High Court no son vinculantes para otros casos y que la respuesta de la Corte Suprema era demasiado vaga para servir como guía, se observaron en los años siguientes cambios en la práctica legal en algunas regiones del país en donde los oficiales de aduana se negaban a llevar a cabo acciones en frontera en aquellos casos en que el fabricante probara que existía un derecho marcario titularidad del encargante de los productos a exportar[6].

Recientemente se dio un paso más hacia la misma dirección del fallo de la High Court de Shangai, en el caso *Ryohin Keikaku Co., Ltd*. contra *la Sala de revisión y adjudicación de la Oficina de marcas china*[7]. En este caso la Corte Suprema debió estudiar un asunto en el que se debatía si *Ryohin Keikaku Co.* podía oponerse con base al uso y reputación ganada sobre el signo “MUJI” solicitado por la compañía *Hainan Nanhua Industrial Trading Company*. Las pruebas presentadas por el accionante se limitaban a demostrar que se había estado fabricando productos con la marca en cuestión bajo el esquema de producción OEM sin que ninguno de estos productos fuese destinado para el mercado chino, razón por la cual la Corte Suprema sostuvo que no estaba probado el uso y que por tanto la función fundamental de la marca, que consistía en la identificación del origen empresarial, no había sido vulnerado.

III. Recomendaciones

Es necesario tomar conciencia acerca de los retos que impone el proceso de globalización de la economía que supone que en muchas ocasiones la competitividad estará determinada por deslocalizar los procesos de manufactura y venta de productos.
Al momento de tomar la decisión de realizar un proceso de fabricación en China, el empresario debe tener en cuenta los riesgos que asume y tratar de mitigarlos al máximo en la medida de lo posible.

Frente al problema expuesto en este escrito, y teniendo en cuenta la inseguridad jurídica reinante en China acerca de las infracciones marcarias, es pertinente que el empresario que desee entrar en un proceso de fabricación OEM cuente con un derecho exclusivo sobre su marca en Colombia y adicionalmente solicite el registro en China, de este modo, además de asegurar el correcto funcionamiento del esquema productivo, se

[6] http://www.chinalitigationlawyer.com/youlawyer/read_info.asp?id=771
[7] http://www.hoganlovells.com

logrará contar con la protección otorgada por la legislación china contra la piratería y la falsificación a través de los mecanismos judiciales y de las medidas en frontera ante la administración de aduanas de China.